



® 平成 29 年 5 月 22 日 (月)
No. 14448 1部370円 (税込み)

発行所

一般財団法人 経済産業調査会

東京都中央区銀座2-8-9 (木挽館銀座ビル)

郵便番号 104-0061

[電話] 03-3535-3052

[FAX] 03-3567-4671

近畿本部 〒540-0012 大阪市中央区谷町1-7-4

(MF天満橋ビル8階) [電話] 06-6941-8971

経済産業調査会ポータルサイト <http://www.chosakai.or.jp/>

特許ニュースは

- 知的財産中心の法律、判決、行政および技術開発、技術予測等の専門情報紙です。

定期購読料 1カ年61,560円 6カ月32,400円
(税込み・配送料実費)

本紙内容の全部又は一部の無断複写・複製・転載及び
入力を禁じます(著作権法上の例外を除きます)。

目次

☆主要判決全文紹介 [知財高裁] [上]…………… (1)

主要判決全文紹介

《知的財産高等裁判所》

特許権移転登録手続請求等控訴事件

(「液晶表示装置」特許移転登録手続請求事件) [上] (全2回)

—平成28年(ネ)第10020号、同年(ネ)第10044号、平成29年1月25日判決言渡—

事案の概要

本件は、原告が、被告ら(Y1、Y2)に対し、液晶表示装置に関する日本国特許(複数)について移転登録手続を求めた事案の控訴審判決である(原審:東京地方裁判所平成26年(ワ)第8174号)。原判決は、被告Y2に対する請求を全部認容し、被告Y1に対する請求を全部棄却したため、原告と被告がそれぞれ敗訴部分を不服として控訴した。

控訴審での争点は、①契約の成立を争い、また、意思表示の瑕疵を主張することの可否、②合意書に関する紛争の準拠法(韓国法か日本法か)、③原告と被告Y1との間に契約が成立したか、④原告と被告

YAMAKAWA 山川国際特許事務所

所長・弁理士 山川 茂 樹

〒100-6104 東京都千代田区永田町2丁目11番1号 山王パークタワー4階

TEL:(03)3580-0961(代表) FAX:(03)3581-5754

E-mail: yamakawaipo@mtc.biglobe.ne.jp URL: <http://yamakawa-ipo.jp/>

Y 2との間に契約が成立したか、など、多岐にわたる。

裁判所は、争点①～④について審理・判断し、原判決中の被告Y 2の敗訴部分を取り消した。

判示事項

- 争点1 (一審被告らが本件契約の成立を争い、また、意思表示の瑕疵を主張することは、訴訟上の信義則に反し、許されないか) について

[1] 一審原告は、一審被告らが、本件各権利を無償で譲渡する旨の契約(本件契約)が成立したことを争い、また、一審被告らの意思表示に瑕疵があったと主張することは、同旨の主張が排斥された本件韓国訴訟の単なる蒸し返しにすぎず、訴訟上の信義則に反するものとして排斥されるべきである旨主張する。

しかしながら、本件韓国訴訟では、確かに本件合意書による契約(本件契約)について意思表示の瑕疵が争点の一つになったと認められるが、この点がどれほど争われたかは、本件韓国訴訟の判決文を検討しても必ずしも判然としない。そして、そもそも、一審原告が一審被告らに対して本件各特許権の移転登録手続を求める訴訟は、日本国の専属管轄に属するのであって、このことを理由に、本件韓国訴訟の結果確定した判決の日本国における執行を求める請求も棄却されているところである。これらのことからすれば、専属管轄を有する日本国で行われる本件訴訟において、一審被告らが本件合意書による契約の成立を争い、あるいは意思表示に瑕疵があったと主張することが、当該主張自体を封じねばならないほど不当な前訴の蒸し返しに当たるとは評価できない。この点は、原判決が説示するとおりである。

[2] また、一審原告は、当審において、①本件韓国訴訟と本件訴訟は、同一の契約に関する同一の訴訟物の存否が争われた紛争であるから、本件韓国訴訟で争うことが可能であった事項ないし争ったものの確定的な判断がなされた事項について本件訴訟で争うことは、不当な前訴の蒸し返しであり、訴訟上の信義則に反する、②本件各特許権の移転登録手続を求める訴訟が日本国の専属管轄に属するなどといった訴訟上の形式論を根拠として、一審被告Y 1が本件契約の成否等を争うことを許容した場合には、本件韓国訴訟において、最上級審まで主張立証を尽くしてきた一審原告に対し、他国において、再度の提訴の負担を強いることになり、そのような負担を強いる一審被告Y 1の態度は信義誠実の原則に著しく反するなど主張する。

しかしながら、一審原告が一審被告らに対して本件各特許権の移転登録手続を求める訴訟が日本国の専属管轄に属し、韓国に国際裁判管轄が認められないことは、前記のとおりである。したがって、専属管轄に違背する以上、本件韓国訴訟(専属管轄に反する部分)は不適法であったといわざるを得ないのであるから、そのような不適法な訴訟において、いかに本件契約の成否が争われ、この点について確定的な判断がなされたとしても、それは意味のないものであったというほかはなく(これは、本来審理判断をすることができないはずの裁判所が審理判断を行ったという重大な瑕疵に関わる問題なのであるから、これを単なる形式論として軽視しようとする一審原告の主張は到底採用できない)、信義則により主張を制限する前提を欠く。また、一審原告の提訴の負担についても、そもそも日本国の裁判所において提訴する必要があったのであるから、理由にならないというべきである。

[3] 以上によれば、争点1に関する一審原告の主張は、採用することができない。

- 争点2 (本件合意書に関する紛争の準拠法は韓国法か、日本国法か) について

[1] 前記認定のとおり、本件合意書9条において、本件合意書に関して紛争が生じた場合、その準拠法は韓国法と指定されているところ、本件サインページには一審被告Y 2及びAの署名があること、本件サインページを返送する際にAが作成した本件カバーレターには、「1点を除いて、貴殿の申し入れを全て受け入れたい」との文言があり、一審被告らは、準拠法については特に異議を述べる意思